



Roj: **SAP B 13993/2000 - ECLI: ES:APB:2000:13993**

Id Cendoj: **08019370152000100111**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **27/11/2000**

Nº de Recurso: **1404/1998**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA.

SECCIÓN QUINCE

ROLLO nº 1.404.98

JUICIO DE MENOR CUANTÍA nº 304.98.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA nº 8, BARCELONA.

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS

Dª MARTA RALLO AYEZCUREN.

En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de noviembre de dos mil.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio de menor cuantía, tramitados, con el número 304.98, por el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de los de Barcelona, a demanda de NESTLÉ ESPAÑA, S.A., contra DANONE, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado ambas litigantes la Sentencia que dictó el referido Juzgado el día once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Han comparecido en esta alzada, la demandante y apelante, representada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Millán Lleopart y defendida por el Letrado D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y la demandada y también apelante, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Inmaculada Lasala Buxeres y defendida por el Letrado D. José Manuel Otero Lastres.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor siguiente:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por Nestlé España, S.A., contra Danone, S.A., debo declarar y declaro que Danone, S.A. no puede impedir con base en la marca número 213.645 la utilización por Nestlé España, S.A. de las marcas Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, desestimándose el resto de pretensiones. Condenado a cada una de las partes a satisfacer las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpusieron recursos de apelación la sociedad demandante y la demandada. Admitidos los mismos en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Quince, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día veintitrés de octubre de dos mil, con el resultado que obra en la precedente diligencia.



VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL, Presidente del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Objeto de la controversia planteada en este proceso es la marca internacional bio, número 213.645, solicitada, en el año mil novecientos cincuenta y ocho, por Margarine Werk Saar Gebr. Fauser GmbH und Co. Kg, para distinguir mantecas, quesos, leche y productos derivados de ésta (clase seis, luego veintinueve), y concedida el dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y dos, con extensión, entre otros países, a España. Fue renovada, por veinte años, el diez de octubre de mil novecientos setenta y ocho. La demandada Danone, S.A. adquirió dicha marca, mediante cesión parcial para España, y la nueva titularidad consta publicada en el boletín Les Marques Internationales el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos.

I. En la demanda, Nestlé España, S.A., con invocación de los artículos 118, 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1.929, 1, 11.a), 47.1.3 y 53.15) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas, pretendió la declaración de la nulidad de la referida marca internacional bio, número 213.645 por ser genérica, y, en su caso, la declaración de su caducidad, por haberse convertido, merced a la actividad de la propia titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca había sido registrada. También pretendió la declaración de que Danone, S.A. no podía impedirle, con base en la repetida marca, como había intentado, la utilización de las denominaciones Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio. En apoyo de tales pretensiones, la demandante, en síntesis, alegó el carácter genérico de la palabra bio; originariamente o, en su caso, sobrevenidamente y a consecuencia de su uso; tanto en general, como con respecto de los alimentos probióticos, particularmente la leche fermentada con bifidus activo. Sostuvo la actora que se trata de una denominación utilizada para identificar, no un producto, sino un tipo de productos; lo que había hecho, en primer término, la demandada, Danone, S.A., con su publicidad, en un intento de monopolizar el mercado.

II. La demandada, además de oponer la excepción de litisconsorcio activo necesario y la falta de legitimación de la actora, afirmó, también en síntesis, que ésta había dado en la demanda a la genericidad, como prohibición absoluta de registro, un sentido poco conforme con la legalidad vigente, en su opinión la aplicable al caso; que la marca bio, puesta en relación con el producto designado, no era genérica, ni usual o común y, de serlo, tal efecto no podía atribuírsele, ya que en su publicidad la había utilizado para designar exclusivamente su producto, no sus características o el género a que pertenecía; que, realmente, se trataba de un signo sugestivo, ajeno al ámbito del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas; y que, en último caso, habría adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso, a la luz del artículo 11.2 de la Ley de Marcas.

III. La Sentencia de primera instancia, tras calificar la marca bio como descriptiva y, por ende, subsumible bajo la norma del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas, declaró aplicable el artículo 47.2 de la misma Ley, por haber adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los que estaba registrada, y desestimó la demanda, excepto en cuanto a la declaración de que dicha marca no podía impedir la utilización por las demandadas de los signos Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, pretensión ésta que fue la única estimada. Ambas litigantes han recurrido dicha Sentencia. La demandante, para que declaremos la nulidad o, subsidiariamente, la caducidad de la marca 213.645. La demandada, para que dejemos sin efecto el pronunciamiento en parte estimatorio.

SEGUNDO. Para determinar si la marca 213.645 es nula o ha caducado, se hace necesario, previamente, identificar las normas aplicables.

I. La demandante, (a) en cuanto a la acción de nulidad, como se dijo, invocó (aunque no exclusivamente) las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 124 (no podrán ser admitidos al registro como marcas: 5°. Las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades pesos y medidas y otras similares), por su escasa precisión, propició una línea jurisprudencial favorable a admitir la prohibición de genericidad en abstracto, esto es, sólo por serlo el signo, con independencia de que el producto o servicio identificado con él fuera o no de la especie comprendida en el género designado (así, STS de 16 diciembre 1.969, Sala 4ª Que entrando a lo que constituye el fondo del asunto, se pretende la inscripción de la marca "Factor", que por su significación según el Diccionario de la Lengua Española, "el que hace alguna cosa", "cada una de las cantidades que se multiplican para formar un producto", "el apoderado o dependiente del comercio", "el encargado de la recepción, expedición y entrega de las mercancías en los ferrocarriles", y según el uso en química, farmacia y medicina, "la cantidad constante por la que se multiplica otra variable" (..), es decir, que se trata de una denominación genérica o irrevindicable, comprendida en el número 5° del art. 124 del EPI ...).

Y, (b) en cuanto a la acción de caducidad por vulgarización ex post, invocó la Ley 32/1.988, de Marcas, al tratarse de un efecto producido después de estar la misma en vigor.



II. La demandada, por el contrario, reclamó, exclusivamente y en sentido opuesto, para las dos acciones, la aplicación de las normas de la Ley 32/1.988, de Marcas , interesada en resultar favorecida por la conexión expresa que establece la misma entre signo y producto designado, a los efectos de determinar la fuerza distintiva del primero, así como por la aplicación del artículo 11.2 de la misma Ley , que señala una excepción a la prohibición absoluta referida al signo descriptivo.

III. La cuestión, sin embargo, no es, al menos básicamente, de derecho transitorio. Si lo fuera (esto es, si la marca fuera nacional), la fecha del registro de la marca bío reclamaría, (a) para el enjuiciamiento de la validez del mismo, la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial y (b) para determinar su caducidad, la de la Ley 32/1.988, de Marcas , ya que la disposición transitoria segunda de ésta (las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, se regirán por la presente Ley), sólo establece una retroactividad de grado mínimo - SSTS de 16 de junio de 1.993, 12 de noviembre de 1.993, 29 de septiembre de 1.997; y de esta Sala de 18 de marzo de 1.996 -, determinante de que la nueva Ley se aplique a los títulos creados bajo el imperio de las normas derogadas, pero sólo respecto a sus efectos futuros, es decir, a los producidos con posterioridad a su entrada en vigor.

A la misma conclusión habría que llegar a la luz de la disposición transitoria segunda del Código Civil, aplicable a la validez y eficacia de los actos jurídicos, conforme a la regla *tempus regit factum* (los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus efectos según la misma...).

IV. Sin embargo, no hay que olvidar que la marca número 213.645 es internacional con eficacia extendida a España - artículos 4.1 del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y 73 de la Ley 32/1.988, de Marcas - y que la actual Oficina Española de Patentes y Marcas pudo denegar, por determinadas causas, esa protección o trato nacional - artículos 5.1 del Arreglo de Madrid, 134 del Estatuto de la Propiedad Industrial y 74 de la Ley 32/1.988, de Marcas -. Lo que impone una visión distinta de la cuestión.

TERCERO. El artículo 73 de la Ley de Marcas establece que si el titular lo solicita expresamente, el registro internacional de una marca extenderá sus efectos en España. Mas una cosa es imponer los efectos de las marcas internacionales apoyadas en registros válidos y otra distinta decidir sobre la validez (o nulidad) de éstos. Ello impone distinguir entre nulidad del registro, cuestión de validez originaria del signo para cumplir su función, y caducidad de la marca, cuestión de eficacia en el tiempo de su protección.

A. Sobre cual deba ser la norma reguladora de la nulidad de la marca internacional nada se dice en los textos nacionales e internacionales aplicables (el artículo 5.6 del Arreglo de Madrid se limita a exigir garantías procesales para el titular de la marca). Sin embargo, la pretensión de anulación de una marca internacional, deducida en un país al que se extienden sus efectos, guarda considerable analogía y produce unas consecuencias similares a la denegación de la protección decidida por la Administración competente del Estado contratante - artículo 74 de la Ley de Marcas -. Por otro lado, dicha Administración, al no rehusar la protección, la concedió, bien que mediante un acto omisivo o negativo. Finalmente, al denegar la protección, el órgano competente debió de aplicar (por disponerlo el artículo 5.1 del Arreglo de Madrid) las normas del Convenio de la Unión de París , en particular, el artículo 6 quinquies, letra B), que regula las causas por las que la protección de la marca puede ser rehusada. De ahí que lo correcto sea entender que la Jurisdicción nacional, cuando enjuicia la validez, no tanto del registro internacional, como del reconocimiento de su eficacia en el territorio de su Estado (que es, en realidad, de lo que aquí se trata), debe aplicar las mismas normas que la Oficina competente tomó en consideración para emitir su decisión contraria al rehusar. La cuestión que se ha expuesto, sin embargo, no ha de tener gran significación práctica en el caso, ya que el artículo 6 quinquies (B.2) del Convenio de la Unión de París (referido a la carencia de fuerza distintiva del signo y a ser el mismo descriptivo o haberse vulgarizado) inspiró la redacción de los apartados correspondientes del artículo 3 de la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de Diciembre de 1.988 , y del artículo 11 de la Ley de Marcas española , de modo que, entre ellos, hay una sustancial coincidencia en este particular.

B. Situada la caducidad de la marca internacional en el capítulo de efectos (en el tiempo) de la misma, es claro que su régimen debe ser el contenido en la Ley de Marcas, tal como resulta de su artículo 73 .

CUARTO. Tres han sido los vicios atribuidos en la demanda al signo bío, determinantes de su pretendida invalidez en España: los consistentes en (a) ser genérico, (b) descriptivo y (c) haberse vulgarizado con anterioridad a su concesión o reconocimiento. Señalados los mismos como causas de nulidad, hay que examinar si existían en la fecha del registro de la marca. Por otro lado, todos esos defectos, determinantes de otras tantas causas justificativas del rechazo de la protección (artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París, en relación con los artículos 11.1, letras a, b y c de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, artículo 3.1 letras b, c y d de la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988) responden al mismo fundamento: La marca cumple, como función mas importante, la de indicar el origen empresarial de



los productos o servicios para los que se concede y, en tanto informe al consumidor sobre ello, la exclusiva que atribuye a su titular es admisible en un mercado regido por la libre competencia. De ahí que sea inútil una marca que identifique a los productos o los servicios, no por su origen empresarial, sino por el género al que pertenecen (marca genérica o marca vulgarizada) o por las características que tiene, como la calidad, la cantidad, el destino, el valor... (marca descriptiva).

Y, a la vez, que sea perturbador un signo que, al otorgar facultades de exclusión sobre elementos denominativos o gráficos usados en el mercado para esas otras funciones, provoca una ventaja competitiva excesiva, al impedir o, al menos, dificultar el acceso al mercado de los demás que producen o prestan bienes o servicios del mismo género o características.

A ese fundamento se ha referido en diversas Sentencias el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: STJCE 17 octubre 1.990 (SA CNL-Sucal NV c. Hag GF AG) (13)... este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar ese cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. STJCE 29 septiembre 1.998 (Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.) (15) A este respecto procede, en primer lugar, recordar que el décimo considerando de la Directiva señala que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca... STJCE 22 junio 1.999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) (22) Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada... También al mencionado fundamento se ha referido la Jurisprudencia española: Así, la STS de 26 diciembre 1.988 (Sala 3ª: efficient para identificar polvos de talco y desodorantes) declaró: (...) lo que pretende el Registro (...) es amparar la creación de signos distintivos, no la apropiación, mediante su inclusión en el Registro y exclusión por ello del uso común, de palabras, términos o voces comunes o genéricos, e indudablemente la denominación solicitada por la entidad apelante, no constituye una creación, sino la utilización de un vocablo que, por ser común o genérico, no puede serle atribuido en propiedad exclusiva. Y la STS 12 noviembre 1.993 (espetec para productos alimenticios) que: (...) se trata de elemento de uso común, perteneciente al dominio público, no apropiable en exclusiva por nadie (...).

QUINTO. Las prohibiciones absolutas es muy corriente que concurren y se solapan unas con otras.

I. El defecto de genericidad se incluye en el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París (B.2), en la categoría de marcas desprovistas de todo carácter distintivo y, a la vez, en la de marcas formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie. En lógica se llama género a una clase que tiene mayor extensión y, por consiguiente, menor comprensión que otra llamada especie. Según el Diccionario de la Lengua Española genérico es lo común a muchas especies. La doctrina entiende por signo genérico aquel que se utiliza en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar por medio de la denominación. Pueden ser genéricos, además de los signos denominativos, los gráficos y aun los sugestivos, cuando susciten en el consumidor la misma idea que evoca la denominación correspondiente. Por otro lado, el género puede ser mas amplio o menos (así, hay especies de género limitado). Del propio modo que un producto puede estar integrado en un género y varios subgéneros.

II. Una marca es descriptiva cuando está compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie de los productos o servicios para los que se pretende la concesión, o su calidad, cantidad, destino o valor, o su procedencia geográfica o la época de producción o prestación u otras características. Para la concurrencia del vicio se exige (a) que la marca esté compuesta exclusivamente por el signo o indicación de que se trate, (b) que sea posible, razonablemente, que la misma sirva para los relatados fines, (c) en el mercado relevante y (d) puesta en relación con los productos o servicios para los que se conceda.

III. Los signos pueden carecer de fuerza distintiva ontológicamente, por su propia esencia, o por el uso que de ellos se haga. De ahí que se contemple la posibilidad de que uno intrínsecamente apto para cumplir la función de identificación del origen empresarial, deje de serlo a causa de su utilización, antes del registro. El supuesto aparece previsto en el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París , al referirse a los signos que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio



del país donde la protección se reclama. No es, sin embargo, todo uso constante y habitual el que provoca la invalidez, sino aquél que prive al signo de su intrínseca entidad distintiva. Por ello la habitualidad debe ponerse en relación con los defectos intrínsecos inhabilitantes, en particular con la genericidad, ya que el precepto habla de designar los productos o servicios; del mismo modo, un argumento a pari racione puede justificar la aplicación de la norma a otros defectos, como el resultante de un uso del signo para designar, no el producto, sino alguna de sus cualidades.

SEXO. La marca es una realidad viva, destinada a tener presencia en el mercado, además de en el mundo tabular, y a ser usada. Por ello cabe que el uso modifique su significación inicial en el mercado, tanto porque le otorgue una aptitud distintiva del origen empresarial de que carecía cuando fue registrada (con infracción de la prohibición absoluta correspondiente), como porque le prive de la que al registrarse tenía.

I. Sobre lo primero no contiene regulación el Convenio de la Unión de París, aunque sí los artículos 11.2 y 47.2 de la Ley 32/1.988, de Marcas (con referencia sólo a las descriptivas) y 3.3 de la Directiva (con referencia a las carentes de carácter distintivo, a las descriptivas y a las vulgarizadas). Según las normas españolas, ese uso del signo descriptivo puede haber producido el nuevo sentido ya en la fecha del registro, en cuyo caso no concurrirá la causa de nulidad - artículo 11.2 -, o después de él, en cuyo supuesto operará como factor de sanación de la concesión, siempre que el uso hubiera sido del titular o de otro con su consentimiento - artículo 47.2 -.

II. A lo segundo se refieren los artículos 531) de la Ley 32/1.988, de Marcas, y 12.2.a) de la Primera Directiva 89/104/CEE, a propósito de la caducidad. La referida caducidad resulta normalmente del propósito del empresario de ampliar la base objetiva sobre la que inicialmente proyectaba la marca su función de medio de identificación del origen empresarial. Se busca suscitar en el consumidor, mediante la marca, la idea de unas determinadas características, propias del producto comercializado o del servicio prestado, o del género al que uno u otro pertenecen. En esos casos el producto o el servicio se convierten en el vehículo de una generalización del objeto o materia de la identificación por medio de la marca, que el Derecho no tolera. En nuestro sistema, sin embargo, para que la caducidad opere por la referida causa es preciso que el titular, con su actividad o inactividad, haya provocado o contribuido a provocar aquél desplazamiento.

SÉPTIMO. La marca 213.645 fue concedida para distinguir mantecas, quesos, leche y productos derivados de ésta (clase seis, luego veintinueve). La demandada lo utiliza para identificar un tipo de yoghurt que produce y vende. El yoghurt, en sentido amplio, es un producto láctico especial, cuya base es la leche fermentada. Tiene diversas variantes, como el yoghurt en sentido estricto, el kefir, el kumys, el galacimo... Una modalidad de yoghurt es el obtenido, además de con los fermentos propios, con bifidus activo, al que se vincula el efecto de regenerar y restablecer el equilibrio de la flora intestinal. En el mercado relevante, este tipo de yoghurt tiene singularidad, por la inclinación de los consumidores a los alimentos probióticos, frente a otros, como los desnatados, los enriquecidos, los naturales...- documentos números 30 y siguientes de la demanda -. La palabra bio, según el Diccionario de la Lengua Española, es un elemento compósitivo que, antepuesto o pospuesto a otro, expresa la idea de vida.

OCTAVO. El examen de la aptitud del signo para identificar productos o servicios no se debe efectuar en abstracto, sino poniéndolo en relación con los productos o servicios para los que se solicita o, en su caso, se ha concedido: La Jurisprudencia, con anterioridad a la promulgación de la Ley de Marcas, había seguido, en ocasiones, un censurado criterio de afirmación de la prohibición de genericidad al margen de los productos y servicios con ella identificados, esto es, en abstracto (así la STS de 16 diciembre 1.969, Sala 4ª Que entrando a lo que constituye el fondo del asunto, se pretende la inscripción de la marca "Factor", que por su significación según el Diccionario de la Lengua Española, "el que hace alguna cosa", "cada una de las cantidades que se multiplican para formar un producto", "el apoderado o dependiente del comercio", "el encargado de la recepción, expedición y entrega de las mercancías en los ferrocarriles" y según el uso en química, farmacia y medicina, "la cantidad constante por la que se multiplica otra variable" (..), es decir, que se trata de una denominación genérica o irrevindicable, comprendida en el número 5º del art. 124 del EPI (..). Esa doctrina no pudo sino ser modificada, con posterioridad a la Ley 32/1.988, a la luz de la que carece de todo apoyo (y de la normativa convencional que se aplica en este caso). Así, la STS 28 noviembre 1.988, Sala 1ª, "Tacto" para designar jabones: No puede confundirse ni identificarse lo genérico con lo vulgar. Una palabra vulgar tiene, en principio, menos fuerza diferenciadora que una palabra de fantasía o arbitraria, pero esto no impide que una palabra vulgar pueda convertirse en marca si tiene fuerza distintiva en relación con los productos que diferencia. Para determinar si una palabra es genérica no se puede examinar ésta en abstracto, sino que ha de hacerse en relación con los productos que distingue.. Y las SSTS 18 enero 1.991, Sala 3ª, el sindicato, para distinguir publicaciones: Esta Sala ha venido declarando, reiteradamente, que, con arreglo al Diccionario de la Real Academia, por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos, bien de personas, bien de cosas, que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal



denominación para que no pueda ser inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial como marca, es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretende distinguir, de forma que si estas no guardan relación con aquéllas, es posible su acceso registral; de 30 octubre 1.990, Sala Tercera, pal, para distinguir alimentos para animales Tal argumentación no puede ser compartida por esta Sala, ya que, por de pronto, la regla 5ª del art. 924 no habla de dibujos genéricos, sino de denominaciones genéricas, y se entiende por denominación genérica aquella con la que en el lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca está destinada a distinguir, estando fuera de toda duda que la parte denominativa de la marca concedida "Pal" no tiene carácter genérico alguna y su parte gráfica es totalmente caprichosa (..).

NOVENO. Puesta en relación la denominación bio con el yoghourl fermentado con bifidus activo y con la prueba practicada en el proceso (cuya carga recae sobre quien invoca la nulidad) en relación con el conjunto de circunstancias de hecho que, según el artículo 6 quinquies C) del Convenio de la Unión de París , se han de tomar en consideración para apreciar si la marca es susceptible de protección (o deberían haberlo sido, de resultar probadas), no cabe llegar a otra conclusión que la de que, en la fecha del registro internacional (mil novecientos cincuenta y ocho) de la marca 213.645, con ella no se designaba en el mercado relevante el género yoghourt o cualquiera de sus especies, ni una calidad o método de elaboración del mismo. Consta que los trabajos científicos sobre la alimentación probiótica se iniciaron a finales del siglo pasado - documento número 31 bis de la demanda -. Incluso uno de los documentos aportados por la demandante - el número 30 - indica que el término probiótico fue propuesto por vez primera en el año mil novecientos setenta y cuatro, para designar los micro organismos y sustancias que contribuyen al mantenimiento y equilibrio de la microflora intestinal. En conclusión, no se ha demostrado que en la fecha a considerar, la palabra bio careciera de fuerza distintiva respecto de los productos para los que fue concedida, en particular el yoghourt, incluso el fermentado con bifidus activo u otra variante de ese producto. Incluso uno de los documentos aportados por la demandante - el número 30 - indica que el término probiótico fue propuesto por vez primera en el año mil novecientos setenta y cuatro, para designar los micro organismos y sustancias que contribuyen al mantenimiento y equilibrio de la microflora intestinal. La acción de nulidad fue, por ello, correctamente desestimada y para declararlo no es necesario efectuar mayores precisiones sobre la calificación de la palabra, ya que de lo que se trata no es de formar un juicio etimológico, en abstracto, sino sobre su aptitud para ser marca de los productos para los que se concedió y reconoció efectos en España.

DÉCIMO. En la Sentencia apelada - fundamento de derecho tercero - se indica que en el mercado de productos alimenticios y, mas en concreto, en el de productos lácteos, ha venido ocurriendo el mismo fenómeno (..) el signo bio se identifica (..) con producto natural y, en concreto, para los consumidores mas avezados en el consumo de yogures, con aquellos que contienen bifidus activo, al igual que el consumidor distingue el yogur desnatado, sin azúcar, mousse, etc.. Es decir, para el consumidor bio es una clase, una variedad de yogur. Esa conclusión, que es plenamente correcta, no lleva, sin embargo, a atribuir al signo una fuerza distintiva del origen empresarial del yoghourt elaborado por Danone, S.A., sino, precisamente, a la conclusión contraria. Esto es, no se ha probado que la marca en cuestión careciera, por ser descriptiva (que lo es), de carácter distintivo y lo hubiera adquirido por el uso, sino que teniéndolo originariamente, lo perdió después con el uso. Lo sucedido es, realmente, que la marca bio se ha convertido en la designación usual de una característica del producto y, por traslación, del tipo al que pertenecen aquellos para los que fue registrada, calificado por aquella cualidad.

Y eso constituye causa de caducidad, conforme al aplicable (por las razones expuestas al principio) artículo 531) de la Ley 32/1.988, de Marcas , siempre que la demandada, con su actividad o inactividad, hubiera provocado o contribuido a provocar tal mutación.

DECIMO PRIMERO. Ya la propia Sentencia - fundamento de derecho tercero, in fine -, destacó la importante intervención de la demandada en el cambio operado, al expresar, junto a la preponderancia de Danone en el mercado de yogures, la publicidad efectuada, la posición de ventaja adquirida por ser el primer yogur con esas características en el mercado..., componentes todos del antes referido riesgo de vulgarización vinculado a situaciones de este tipo.

Y la prueba de que a él contribuyó Danone, S.A., con su comportamiento, resulta de los mensajes publicitarios contenidos en los documentos aportados con la demanda -admitidos por la demandada al confesar en juicio, folios números 262 a 264, posiciones sexta a octava-, en particular de uno -el número 66 -, en que se lee ¿Qué es Bio de Danone? Bio es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1.988, y otro -el número 71 - en que se identifica Bio con bifidus activo. Que es lo que hoy hace el consumidor.

El hecho de que Danone, S.a. hubiera actuado constantemente en defensa de su marca, ante los juzgados y en ejercicio del ius prohibendi que le confiere frente al riesgo de error, no desvirtúa la conclusión señalada, sino que es perfectamente compatible con ella.



Concurren, en consecuencia, todos los elementos, objetivos y subjetivos, que son precisos para la caducidad de la marca atacada, la cual ya no sirve para identificar el origen empresarial.

Mantenerla, como se ha hecho en la primera instancia, sería lo mismo que atribuir a la demandada un monopolio no sobre el yoghurt que elabora, sino sobre el tipo de yoghurt al que el mismo, por sus características, pertenece.

El recurso de Nestlé España, S.A. debe ser estimado.

DUODÉCIMO. El recurso de Danone, S.A. se dirigió contra el pronunciamiento de la Sentencia de primera instancia declarativo de que, con su marca número 213.645, no puede impedir que Nestlé España, S.A. utilice los signos Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, acción que la demandante ejerció al haber sido requerida de abstención por la demandada. Hay que indicar que esa acción de declaración negativa de la infracción tiene su fundamento en la Ley 32/1.988, en concreto en su artículo 31, que señala el ámbito del ius prohibendi reconocido al titular de la marca. Ha de recordarse que la función indicadora del origen empresarial del producto o servicio es la principal, aunque no la única, que cumple la marca. La STS (Sala 4ª, entonces) de 24 de septiembre de 1.968 se refirió a la función condensadora de la buena fama del producto o servicio, al declarar que los derechos derivados de una prioridad de inscripción no pueden ser desconocidos o vulnerados mediante la utilización de denominaciones equívocas o evocativas, que para productos más recientes, intenten aprovechar el prestigio ganado por los previamente registrados. Sin embargo, en nuestra Ley 32/1.988 ha sido aquella función de identificación del origen empresarial la que obtuvo pleno reconocimiento, tanto al definir la marca - artículo 1 -, como al delimitar el ius prohibendi reconocido a su titular - artículo 31.1 -. De las otras funciones, así la de instrumento de condensación de la buena fama de la marca (goodwill), no hay más que alguna referencia indirecta en el articulado de la Ley. En particular, la regulación del ius prohibendi, o facultad de exclusión reconocida al titular, se asienta sobre la posibilidad o peligro de inducir a errores - artículo 31.1 -, hay que entender sobre el origen empresarial del producto o servicio. Esto es, sobre el riesgo de confusión, por más que se pueda, y deba, considerar en sentido estricto, mediato o inmediato, y en sentido amplio, para comprender el riesgo de asociación. Ello se traduce, por un lado, en que los intereses del titular de la marca y del correcto funcionamiento del mercado, ante la apropiación por un tercero de la capacidad atractiva del signo, lograda por aquel a causa de esfuerzo y costes, con daño para la valía o prestigio del signo o con dilución o debilitamiento de su fuerza distintiva, sólo merezcan protección con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Marcas en la medida en que, además, se haya lesionado la función esencial del signo, como instrumento indicador del origen empresarial; y, por otro lado, en que el aprovechamiento de la reputación (de marcas renombradas) encuentre su protección adecuada en la legislación represiva de la competencia desleal.

DÉCIMO TERCERO. Las referencias hechas en la vista de la apelación por Danone, S.A. al aprovechamiento por Nestlé España, S.A. del prestigio ganado para el signo bio gracias a sus esfuerzos e invenciones, quedan al margen del contenido marcario del proceso, delimitado en los escritos de alegaciones relevantes. Se trata, por lo tanto, de determinar si la presentación conjunta de los productos de la demandante designados con los signos Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, genera riesgo de confusión sobre su origen empresarial, en confrontación con la marca bio, reconocida a la demandada (y cuya caducidad, declarada, no producirá efectos hasta la firmeza de esta Sentencia: artículo 55.2 de la Ley 32/1.988). Para afirmar el riesgo de confusión hay que efectuar una apreciación global - STJCE de 29 de septiembre de 1.998 (C. 39.97, Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), (17) -, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por la marca, la similitud entre ella y los productos o servicios designados, así como el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, con evaluación, en su caso, de la importancia que deba atribuirse a la categoría de los productos o servicios y a las condiciones de su comercialización. En el mismo sentido, la STJCE de 22 de junio de 1.999 (C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer 8 Co. GmbH c. Klijsen Handel BV., 25 y 27).

DÉCIMO CUARTO. La comparación entre los signos en colisión, el registrado y los usados, éstos tal como lo son, pone de manifiesto que no hay riesgo de confusión alguno sobre el origen empresarial, al haber entre ellos diferencias gráficas y denominativas suficientes para excluir el peligro de error al respecto. La decisión de la primera instancia estimatoria de esta acción ha de ser mantenida, por lo expuesto, con desestimación del recurso de la demandada.

DÉCIMO QUINTO. Sobre las costas de la primera instancia no procede, pronunciamiento de condena, en aplicación del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que la demanda no es estimada en su integridad. Así, no lo es la petición primera - de declaración de nulidad -, por lo dicho, ni la tercera - de publicación de la Sentencia en un periódico -, porque la demandada no ha lesionado derecho marcario alguno de la demandante, presupuesto de tal condena, según el artículo 36 de la Ley 32/1.988, de Marcas.



Sobre las costas de la segunda instancia, no procede especial pronunciamiento en cuanto al recurso que estimamos y tampoco en cuanto al que desestimamos, dada la complejidad del supuesto y la directa correlación entre las cuestiones.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto, por Nestlé España, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Barcelona, en el proceso de que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto en cuanto desestima la pretensión deducida con el ordinal segundo en el suplico de la demanda de la recurrente y, en su lugar, con estimación de dicha petición, declaramos la caducidad de la marca internacional bio, número 213.645, con la repercusión registral correspondiente. Sobre las costas de la primera instancia y sobre las de ésta segunda producidas por este recurso, no formulamos pronunciamiento de condena. Desestimamos el recurso de apelación que, contra la misma Sentencia, interpuso Danone, S.A., sin especial pronunciamiento sobre las costas. Remítanse lo autos originales al Juzgado de Primera Instancia, con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes. Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.